

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

RECEIVED

03 FEB 2004

PCT



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000053404	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03571	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 10.04.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A01N47/24		
Anmelder BASF AKTIENGESellschaft et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  02.09.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  28.01.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Molina de Alba, J Tel. +49 89 2399-7823 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-23 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen **PCT/EP 03/03571**

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Feststellung                |                                      |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-7<br>Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche 1-7<br>Nein: Ansprüche |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-7<br>Nein: Ansprüche |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**1) Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:**

**D1: EP-A-0 094 348 (CIBA GEIGY AG) 16. November 1983 (1983-11-16)**

**2) Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf ein Verfahren zur Erhöhung der Widerstandskraft von Pflanzen gegen die Phytotoxizität von Agrochemikalien:**

**3) Zu Punkt V**

**3.1 Neuheit (Art. 33(2) PCT)**

Kein Dokument im vorliegenden Stand der Technik beschreibt die Verwendung der Verbindungen unter Formel I für die Erhöhung der Widerstandskraft von Pflanzen gegen die Phytotoxizität anderer Pflanzenschutzmittel. Demzufolge wird der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung als neu betrachtet.

**3.2 Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT)**

Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung) neue Oximäther und ihre Verwendung als "Safener" gegen die Phytotoxizität von aggressiven Herbiziden. Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 durch die Struktur des "Safeners". Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, alternative "Safeners" zu finden. Es ist im vorliegenden Stand der Technik kein Hinweis zu finden, der dem Fachmann dazu führen würde, die Struktur der in D1 beschriebenen Verbindungen so zu modifizieren, dass sie unter Formel I in Anspruch 1 fallen würden. Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung wird daher als erfinderisch angesehen.

**3.3 Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4) PCT)**

Wird für Anspruch 1-7 anerkannt.

**4) Weitere Bemerkungen:**

4.1 Der Anspruch 1 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch wird versucht,

den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren - und zwar durch den Ausdruck "mit einer wirksamen Menge"; damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben.

4.2 In Anspruch 2 wird  $C(=CH-CH_3)-CO_2CH_3$  als eine der bevorzugten Gruppen unter Q betrachtet während auf S. 5, Z. 36 die bevorzugte Gruppe  $C(=CH-OCH_3)-CO_2CH_3$  ist (Artikel 6 PCT).

4.3 Die Kombination der Substituenten "A" und "B" in Anspruch 3 sowie, dass "A"  $-CH_2OB$  bedeuten kann, wird in der Beschreibung nicht erwähnt (vgl. S. 5, Z. 42-S. 6, Z. 8). Anspruch 3 wird daher nicht von der Beschreibung gestützt (Artikel 6 PCT).

4.4 Das Merkmal des Anspruchs 6, dass nämlich die Phenylgruppe in 1- oder 5-Stellung steht, wird in der Beschreibung nicht genannt (vgl. S. 7, Z. 1-9). Anspruch 6 wird daher nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, von der Beschreibung gestützt.

4.5 Auf S. 6, Z. 10-40 ist der Substituent "V" der Formel II und IIA nicht definiert worden.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT Rec'd PCT/PTO 29 SEP 2004

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 0000053404	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/003571	International filing date (day/month/year) 07 April 2003 (07.04.2003)	Priority date (day/month/year) 10 April 2002 (10.04.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A01N 47/24, 37/50, A01N 47/24, 43/80		
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 02 September 2003 (02.09.2003)	Date of completion of this report 28 January 2004 (28.01.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP  Facsimile No.	Authorized officer  Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/003571

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages 1-23, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages 1-7, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.  
These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/03571

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

- 1) This report makes reference to the following document:

D1: EP-A-0 094 348 (CIBA GEIGY AG) 16 November 1983  
(1983-11-16)

- 2) The present application relates to a method for increasing the resistance of plants to the phytotoxicity of agrochemicals.

3) Novelty and inventive step

3.1 Novelty (PCT Article 33(2))

None of the available prior art documents describes the use of the compounds under formula I for increasing the resistance of plants to the phytotoxicity of other pesticides. The subject matter of the present application is therefore regarded as novel.

3.2 Inventive step (PCT Article 33(3))

D1, which is regarded as the closest prior art, discloses (see abstract) novel oxime ethers and their use as a



safener against the phytotoxicity of aggressive herbicides. The subject matter of independent claim 1 differs from D1 by the structure of the safener. The problem to be solved by the present invention can therefore be regarded as that of finding alternative safeners. The available prior art does not suggest anything that would prompt a person skilled in the art to modify the structure of the compounds described in D1 in such a way that they would fall under formula I in claim 1. The subject matter of the present application is therefore regarded as inventive.

### 3.3 Industrial applicability (PCT Article 33(4))

Claims 1 to 7 are clearly industrially applicable.

#### **4) Further observations:**

4.1 Claim 1 does not meet the requirements of PCT Article 6 because the subject matter for which protection is sought is not clearly defined. The claim attempts to define the subject matter in terms of the result to be achieved, namely owing to the phrase "with an effective amount", but in so doing merely states the problem to be solved.

4.2 In claim 2,  $C(=CH-CH_3)-CO_2CH_3$  is regarded as one of the preferred groups under Q, whereas on page 5, line 36, the preferred group is  $C(=CH-OCH_3)-CO_2CH_3$  (PCT Article 6).

4.3 The combination of the substituents "A" and "B" in claim 3 and the fact that "A" can be  $-CH_2OB$  are not mentioned in the description (see page 5, line 42 to page 6, line 8). Claim 3 is therefore not supported by the description (PCT Article 6).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/03571

4.4 The feature of claim 6 that namely the phenyl group is in the first or fifth position is not mentioned in the description (see page 7, lines 1-9). Claim 6 is therefore not supported by the description (PCT Article 6).

4.5 On page 6, lines 10-40, the substituent "V" of formulas II and IIA has not been defined.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**